

Jurisprudencia

Jurisprudencia española

Medidas cautelares ante causam y sometimiento a arbitraje en el extranjero: problemas y soluciones

(Auto de la Audiencia Provincial de Madrid nº 98/2009, de 8 de junio de 2009) *

Rafael ARENAS GARCÍA

Catedrático de Derecho internacionalprivado
Universidad Autónoma de Barcelona

1. El Auto de la AP de Madrid (Sección Vigésimo Octava) de 8 de junio de 2009 resulta interesante por varias razones. En primer lugar, permite apreciar la forma en que interaccionan arbitraje y jurisdicción en un punto especialmente relevante como es el de la tutela cautelar; en segundo término, porque se pronuncia sobre el Derecho aplicable a la adopción de las medidas cautelares en los casos en los que existe una cláusula de sometimiento a arbitraje; y, finalmente, resulta relevante en relación a la articulación de la regulación sobre medidas cautelares contenida en la LEC con la existente en la normativa que regula las materias a las que se refiere la tutela cautelar, en este caso la Ley de Propiedad Intelectual.

2. La decisión de la AP de Madrid resuelve el recurso de apelación planteado frente al auto dictado en primera instancia en el que se denegaba la concesión de medidas cautelares previas al arbitraje. Las medidas habían sido solicitadas por Dedrite Spain, S.A. y consistían en ordenar a la sociedad IMS Health, S.A. el cese de la extracción y utilización de la base de datos Dedrite sobre profesionales y centros del sector sanitario; así como ordenar, también a IMS Health, S.A. que comunicara a sus clientes que no estaba facultada para extraer datos de la base de datos Phabase ni para comunicarlos a terceros ni para utilizar esos datos en la provisión de información o prestación de servicios a sus clientes. Asimismo, se pedía que se ordenara la transferencia de todos los datos de la Base de Datos Phabase a un único soporte, depositando dicho soporte en el Juzgado y eliminando los referidos datos de cualquier otro soporte en su poder.

* *Vid. infra*, pp. 549–553.

Las medidas se pedían con carácter previo al inicio del procedimiento arbitral en el que debía dilucidarse si el contrato que vinculaba a Dedrite e IMS Health era un contrato de cesión de datos o, por el contrario, de uso. Pese a que de los datos presentes no se extrae el carácter internacional del supuesto, parece ser que estamos ante una relación conectada con varios ordenamientos, así se deriva de las referencias a los dictámenes de Derecho inglés que fueron aportados por la demandada (F°D° 1°) y de las consideraciones sobre la competencia judicial internacional que se recogen en el F°D° 2°.

Nos encontramos, por tanto, ante un supuesto en el que, existiendo una cláusula compromisoria, la parte que pretende iniciar el arbitraje solicita medidas cautelares previas ante la jurisdicción española. Se trata de una posibilidad que, en principio, es compatible con el arbitraje¹. Tal como recoge el Auto que comentamos, el art. 6.4° Convenio Europeo sobre arbitraje comercial internacional² prevé que la solicitud de medidas cautelares no es incompatible con el acuerdo o compromiso arbitral ni debe interpretarse como un sometimiento del asunto al tribunal en cuanto al fondo. Queda a salvo, sin embargo, la posibilidad de que las partes hayan pactado la exclusión del recurso a los tribunales incluso para la adopción de medidas cautelares. De haberse establecido de esta forma en el acuerdo arbitral debería examinarse la compatibilidad de este acuerdo con la normativa imperativa aplicable³. En el supuesto que nos ocupa, sin embargo, nada habían pactado las partes, lo que lleva al tribunal a considerar que en tal caso debería ser el Derecho que rigiera el procedimiento arbitral el que determinara la posibilidad de solicitar tales medidas a los órganos jurisdiccionales⁴. No creemos que sea ésta la solución correcta. En estos casos será la *lex fori* la que determine la posibilidad de adoptar las medidas cautelares solicitadas⁵. Y, evidentemente, la *lex fori* puede no coincidir con la ley que rijan el procedimiento arbitral⁶. Ahora bien, esta imprecisión no tiene consecuencias en la solución final del caso.

3. Así pues, la solicitud de medidas cautelares previas al arbitraje es, en principio, posible. Ha de determinarse, sin embargo, cuál es el régimen de tal

¹ Vid. J.C. Fernández Rozas, "Arbitraje comercial internacional", en J.C. Fernández Rozas, R. Arenas García y P.A. de Miguel Asensio, *Derecho de los negocios internacionales*, 2ª ed., Madrid, Iustel, 2009, pp. 625-718, pp. 676-680; *id.*, "Arbitraje y justicia cautelar", *RCEA*, 2007, vol. XXII, pp. 23-60, p. 28; *id.*, "Le rôle des juridictions étatiques devant l'arbitrage commercial International", *R. des C.*, t. 290, 2001, pp. 9-224, p. 163.

² *BOE*, 4-X-1975, Aranzadi Westlaw RCL\1975\1941.

³ Vid. sobre este problema M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, *Derecho procesal civil internacional. Litigación internacional*, 2ª ed., Madrid, Thomson/Civitas, 2007, pp. 356-357. Nos adscribimos a la posición de los autores, de acuerdo con la cual en el Derecho español es posible la renuncia de las partes a la tutela cautelar jurisdiccional, sin que la regulación positiva, pese a no ser determinante, pueda impedir esta interpretación. Vid., ya con anterioridad a la LEC F.J. Garcimartín Alférez, *El régimen de las medidas cautelares en el comercio internacional*, Madrid, McGraw-Hill, 1996, p. 202.

⁴ Tercer párrafo del FD 2°.

⁵ Vid. por todos M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, *op. cit.*, p. 356.

⁶ Sobre la determinación de la ley aplicable al procedimiento arbitral vid. J.C. Fernández Rozas, "Arbitraje comercial internacional", *loc. cit.*, pp. 662-665.

solicitud y, más en concreto, el que deben aplicar los tribunales españoles, en este caso el que tuvo que aplicar en su día el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, ante el que se solicitaron en primera instancia dichas medidas, y la AP de Madrid, que resuelve la apelación planteada contra la desestimación de la solicitud de adopción de medidas cautelares decidida por el Juzgado de lo Mercantil. La determinación de este régimen no es sencilla, toda vez que ha de considerarse la normativa relativa al arbitraje y a la competencia judicial internacional, la regulación procesal atinente a la adopción de medidas cautelares y la específica en la materia de que se trata, contenida en la Ley de Propiedad Intelectual. A continuación nos detendremos en la forma en que deben articularse estas reglas diferentes y la forma en que las aplica la AP de Madrid en el caso que nos ocupa.

La primera tarea que debe abordarse en el análisis del régimen de adopción de medidas cautelares previas al arbitraje es la de la concreción de la preferencia entre normas; en este sentido no creo que quepan dudas sobre la preferencia de la regulación específicamente arbitral, lo que nos obligará a considerar si la adopción de las medidas solicitadas sobre la base de un futuro arbitraje es posible, resulta obligada o se encuentra prohibida. Tal como veremos, el resultado al que se llega es que la adopción de las medidas es obligada siempre que concurren las circunstancias que obligarían a la adopción de medidas vinculadas a un procedimiento judicial; esto es, la existencia del arbitraje no priva de la tutela cautelar a las partes que han concluido la cláusula compromisoria. Este es el resultado al que se llega al considerar, por una parte, que el Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional de 1961⁷ prevé que la solicitud de medidas cautelares ante los tribunales estatales no puede interpretarse como renuncia al arbitraje, tal como acabamos de ver; y, por otra parte, los arts. 11.3º LA y 722 LEC. De acuerdo con el primero de estos preceptos, el convenio arbitral no impide a las partes solicitar a un tribunal la adopción de medidas cautelares, con anterioridad o durante la tramitación del arbitraje. De acuerdo con este precepto, el convenio tampoco impide que el tribunal conceda dichas medidas. El segundo de estos preceptos, el art. 722 LEC, prevé la adopción de medidas cautelares en auxilio del arbitraje, incluso aunque se desarrolle en el extranjero, otorgando el mismo trato al arbitraje que a los procedimientos jurisdiccionales. En los supuestos de arbitraje (y procesos) que se desarrollen en el extranjero el art. 722 LEC indica, sin embargo, que la adopción de las medidas tendrá que ajustarse a lo que establezcan los tratados o convenios internacionales que sean de aplicación y, además, no podrá otorgarse la tutela cautelar cuando los tribunales españoles resulten exclusivamente competentes para conocer del asunto.

De los datos de los que disponemos no se deriva el lugar en el que debería desarrollarse el arbitraje; aunque la parte final del párrafo tercero del fundamento de Derecho segundo sólo tendría sentido si el arbitraje del que depende la adopción de medidas cautelares tuviera que desarrollarse en el ex-

⁷ *Vid. supra* nota 2.

tranjero. El hecho de que arbitraje haya de desarrollarse en el extranjero plantea algunos problemas específicos. En concreto, no resulta evidente que sea posible la concesión de medidas cautelares respecto a arbitrajes en el extranjero aún no iniciados. El art. 722 LEC, tal como hemos visto, prevé la adopción de medidas cautelares respecto a procesos judiciales y arbitrales en el extranjero; pero limitando la legitimación activa a quienes acrediten ser parte del proceso jurisdiccional o arbitral; y, evidentemente, antes del inicio del proceso no se es parte en él⁸. Esta limitación en la concesión de medidas *ante causam* debe, sin embargo, rechazarse⁹, encontrando hoy apoyo positivo este rechazo en el art. 11.3º LA, que prevé la posibilidad de que las partes soliciten a un tribunal la adopción de medidas cautelares durante la tramitación del arbitraje o con anterioridad al mismo¹⁰. El tenor de la LEC permite, además, llegar a este resultado, pues basta con interpretar estrictamente el art. 722 como limitado a las solicitudes que se plantean durante la pendencia del proceso; correspondiendo al art. 730.2º LEC la regulación del régimen de adopción de las medidas *ante causam*. Es cierto que ni el apartado 2 ni el 3 del art. 730 LEC ofrecen regulación específica para los supuestos de procedimientos judiciales o arbitrajes que se desarrollen en el extranjero; pero esto debería interpretarse como una laguna y no *a sensu contrario*. De otra forma perdería sentido el art. 11.3º LA. Sea como fuera, la AP de Madrid ni siquiera se plantea la posibilidad de rechazar la adopción de las medidas solicitadas sobre la base de que el arbitraje en el extranjero aún no se había iniciado, lo que, posiblemente, indica que los tribunales españoles asumen con naturalidad que las limitaciones en el tenor de los arts. 722 y 730 LEC no son suficientes para negar la tutela cautelar *ante causam* en los supuestos en los que existe sometimiento a arbitraje en el extranjero.

En cualquier caso, sin embargo, esta diferencia no afectaría a la capacidad de los tribunales españoles para la adopción de las medidas cautelares solicitadas, ya que la referencia a los Tratados y Convenios internacionales del ap. 2 del art. 722 para el caso de procedimiento judicial o arbitral que se desarrolle en el extranjero no ha sido interpretada como una limitación a la adopción de medidas cautelares en supuestos en los que no hubiera un instrumento internacional que articulase esta posibilidad¹¹. La limitación en la adopción de medidas que se deriva de la prohibición de adoptarlas cuando el fondo del asunto sea competencia exclusiva de la jurisdicción española tam-

⁸ Vid. sobre este problema M. Ortells Ramos, *Las medidas cautelares*, Madrid, La Ley, 2000, pp. 75-76, donde apunta, además, dificultades derivadas del tenor de los arts. 724 y 730.2º LEC.

⁹ *Ibid.*, pp. 73 ss.

¹⁰ Vid. B.B. Cremades, "Título II. Del convenio arbitral y sus efectos (Arts. 9 y 11 de la Ley 60/2003, de Arbitraje)", en A. de Martín Muñoz y S. Hierro Anibarro (coords.), *Comentario a la Ley de Arbitraje*, Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2006, pp. 273-323, p. 320. Hay que recordar que de acuerdo con el art. 1.2º LA el artículo 11.3º LA (junto a otros preceptos) son de aplicación a los arbitrajes en el extranjero. Vid. también S. Barona Vilar, *Medidas cautelares en el arbitraje*, Cizur Menor, Thomson/Civitas, 2006, pp. 254-255.

¹¹ Cf. M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, *op. cit.*, p. 357.

poco es relevante en este caso, ya que dicha cuestión de fondo no se incardina en ninguna competencia exclusiva española¹².

De acuerdo con lo anterior, por tanto, el Juzgado de lo Mercantil ante el que se solicita la adopción de medidas cautelares habrá de adoptar éstas si se dan los requisitos para ello, sin que el hecho de que la solicitud se realice en apoyo de un arbitraje, y no de un proceso jurisdiccional, suponga un obstáculo para dicha adopción; y sin que la circunstancia de que el arbitraje haya de realizarse en el extranjero suponga una limitación a la tutela cautelar, al menos en aquellos casos en los que no existe una competencia exclusiva española¹³. Ahora bien, para que la adopción de medidas cautelares resulte correcta deben concurrir el resto de circunstancias precisas para justificar tal decisión; circunstancias que examinaremos a continuación en relación al caso resuelto por la AP de Madrid en el Auto que comentamos.

4. La primera circunstancia que debe concurrir en los tribunales españoles para que puedan adoptar las medidas cautelares solicitadas es la de que gocen de competencia judicial internacional. En el Auto de la AP de Madrid se basa dicha competencia en el Reglamento 44/2001. Desde luego, no puede reprocharse a la Audiencia la utilización del Reglamento comunitario para la determinación de su competencia pues, como es sabido, el Tribunal de Luxemburgo sostuvo en su Sentencia de 17 de noviembre de 1998¹⁴ que el

¹² Tal como hemos visto, se trataba de dilucidar si el contrato que vinculaba a las partes suponía una cesión de los datos objeto del mismo o, por el contrario, se limitaba a permitir su utilización durante el tiempo de duración del contrato.

¹³ M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez mantienen (*op. cit.*, p. 357) que no debe otorgarse la tutela cautelar respecto a arbitrajes que se desarrollen en el extranjero si el fondo del asunto recae sobre una competencia exclusiva española. Creo, sin embargo, que resulta preferible interpretar que la referencia a las competencias exclusivas españolas del segundo párrafo del art. 722 debe entenderse limitada a las medidas que se soliciten en relación a procedimientos que se desarrollen ante jurisdicciones extranjeras, sin que se extienda a los casos en los que el arbitraje se desarrolla en el extranjero. Es cierto que el tenor del precepto -que no distingue- podría ser utilizado para llegar a la solución contraria de la que defiendo; pero, en cualquier caso, se trataría de una solución que carecería de lógica, ya que no debería existir ningún obstáculo para el auxilio al arbitraje extranjero incluso en aquellos supuestos en los que el fondo afecta a una competencia exclusiva española. Esta circunstancia no impediría el reconocimiento del laudo arbitral (la única posibilidad de llegar al no reconocimiento sería mantener que el reconocimiento de un laudo arbitral dictado en el extranjero que hubiese conocido sobre cuestiones objeto de competencia judicial internacional exclusiva española es contrario al orden público español, y se me antoja difícil justificar este resultado) y es consecuente (la posición que mantengo) con las diferencias existentes entre el arbitraje y la jurisdicción. Es decir, el hecho de que no se reconozca una decisión judicial extranjera que haya vulnerado competencias exclusivas españolas no es argumento suficiente para concluir que un laudo dictado en el extranjero en la misma materia deba, igualmente, dejar de ser reconocido (me remito sobre esto a R. Arenas García, *El control de oficio de la competencia judicial internacional*, Madrid, Eurolex, 1996, pp. 250-252). Siendo reconocible en España el laudo arbitral extranjero que haya conocido en materias de competencia exclusiva española no se entiende por qué va a dejarse de cooperar en su eficacia mediante la adopción de medidas cautelares. J.C. Fernández Rozas ("Arbitraje y justicia cautelar", *loc. cit.*, p. 54) y S. Barona Vilar (*op. cit.*, p. 144) también niegan que en los casos de arbitraje en el extranjero deba verificarse la no vulneración de competencias exclusivas españolas. S. Barona Vilar defiende, además, la sustitución de este control por el de la arbitrabilidad de la controversia (*ibid.*).

¹⁴ STJCE 17 de noviembre de 1998, *Van Uden Maritime BV, que gira bajo el nombre comercial de Van Uden Africa Line y Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line y otros*, As. C-391/95.

Convenio de Bruselas (antecedente del Reglamento 44/2001) se aplicaba a la competencia judicial internacional para la adopción de medidas cautelares en auxilio de un arbitraje¹⁵. Se trata de una solución que se compadece mal con la exclusión del arbitraje del art. 1 del Reglamento (y antes del Convenio de Bruselas) tal como expuse en otro lugar¹⁶; pero en cuya crítica no me voy a detener aquí. La doctrina del Tribunal de Justicia en este punto es lo suficientemente clara como para que deba ser seguida por los órganos jurisdiccionales nacionales. De esta forma, en un caso como el que nos ocupa, el órgano jurisdiccional que conoce debe aplicar el Reglamento 44/2001 para determinar su competencia judicial internacional en la adopción de las medidas provisionales o cautelares solicitadas. De acuerdo con la interpretación del Tribunal de Luxemburgo, además, tales medidas solamente podrán adoptarse sobre la base del art. 31 del Reglamento (art. 24 Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968), sin que pueda utilizarse el criterio de competencia que pudiera derivarse de la circunstancia de que el órgano jurisdiccional al que se solicita la adopción de las medidas fuera competente para conocer sobre el fondo del asunto¹⁷.

La aplicación del art. 31 del Reglamento puede no resultar sencilla, como es sabido, pues se ha discutido sobre si incluye o no una remisión a la regulación autónoma de la competencia judicial internacional para la adopción de medidas cautelares¹⁸. Es cierto, sin embargo, que en muchos supuestos no existirían diferencias entre una y otra interpretación. El DIPr autónomo español en la materia (art. 22.5º LOPJ) prevé la adopción de medidas provisionales y cautelares por los tribunales españoles cuando se refieran a personas o bienes que se encuentren en España. Se trata de una norma bastante restrictiva que impide, en principio, la adopción de medidas provisionales o cautelares que hayan de tener eficacia extraterritorial. La regulación comunitaria, en cambio, no es tan estricta. La AP de Madrid lee, en la decisión que comentamos, la Sentencia *Van Uden* en una clave que la acerca al art. 22.5º LOPJ, interpretando que las medidas han de ser adoptadas por los tribunales del lugar en el que se encuentran los bienes o los activos a los que se refieren

¹⁵ Vid. el número 34 de la Sentencia: "Por tanto, procede llegar a la conclusión de que, en la medida en que el objeto de una demanda de medidas provisionales se refiere, como en el procedimiento principal, a una cuestión comprendida dentro del ámbito de aplicación material del Convenio, este último se aplica y su artículo 24 puede fundamentar la competencia del Juez de medidas provisionales aunque ya se haya iniciado o pueda iniciarse un procedimiento sobre el fondo, incluso aunque este procedimiento deba desarrollarse ante árbitros."

¹⁶ Vid. R. Arenas García, "La inclusión progresiva del arbitraje en el Reglamento 44/2001: de *Van Uden* a *West Tankers* y sus consecuencias", *Arbitraje*, vol. II, nº 2, 2009, pp. 401-427, pp. 410-411.

¹⁷ Vid. nº 25 Sentencia *Van Uden*: "En este supuesto, basándose en el Convenio, un tribunal estatal sólo puede estar facultado para adoptar medidas provisionales o cautelares en virtud del art. 24".

¹⁸ Vid. en la doctrina española los trabajos de F.J. Garcimartín Alférez, *El régimen de las medidas cautelares en el comercio internacional*, Madrid, McGraw-Hill, 1996, pp. 86-92; V. Fuentes Camacho, *Las medidas provisionales y cautelares en el Espacio Judicial Europeo*, Madrid, Eurolex, 1996, pp. 91-116; L.F. Carrillo Pozo, "Artículo 24", *Comentarios al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, Madrid, Universidad Carlos III /BOE, 1995, pp. 428-450, p. 439.

las medidas¹⁹. Entiendo que la Sentencia *Van Uden* no recoge una limitación tan estricta, dejando abierta la posibilidad de la adopción de medidas sobre bienes situados fuera del territorio del tribunal que se encuentra conociendo siempre que exista una conexión real entre la medida solicitada y el órgano jurisdiccional²⁰.

En el caso que nos ocupa la AP de Madrid parece asumir que no se plantean dudas sobre la ubicación en España de la base de datos a la que se refieren las medidas solicitadas. Quizás se trate de una base registrada en España y este dato debería ser suficiente para justificar la vinculación entre nuestro país y las medidas pretendidas; pero no puede dejar de señalarse que cuando nos encontramos con bienes inmateriales la cuestión de la ubicación de los mismos puede originar problemas y que también pueden plantearse problemas en relación a las medidas que impliquen una obligación de hacer o no hacer. En estos casos el criterio del lugar donde se encuentren las personas a las que se refieren las medidas, recogido por el art. 22.5º LOPJ y no retenido expresamente en la Sentencia *Van Uden* podría resultar útil.

5. La competencia judicial internacional es criterio necesario, pero no suficiente para la adopción de medidas cautelares en auxilio del arbitraje. Evidentemente, tienen que darse las circunstancias que justifican tal adopción y que se encuentran recogidas en la regulación procesal y, en su caso, en la de la materia a la que se refieren las medidas. En el caso que nos ocupa nos encontramos, precisamente, con que, aparte de la normativa recogida en la LEC sobre medidas cautelares, debemos considerar también la regulación contenida en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)²¹. En este último instrumento se prevé la adopción de medidas cautelares para los supuestos de infracción o temor racional y fundado de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Las solicitadas por Dedrite parecen entrar en el catálogo (no exhaustivo) del art. 141²² y el argumento de ésta sería que esto debería ser suficiente para conceder las medidas solicitadas. La AP de Madrid, en cambio, entiende que no basta con que la medida se incardine en el art. 141 LPI para que pueda ser adoptada, sino que deben concurrir también las condiciones recogidas en la LEC (FºDº 3º). Se trata de una cuestión que plantea interés, ya que las relaciones entre la LPI y la LEC en este punto no se encuentran articuladas de forma expresa, por lo que es legítimo que surja la

¹⁹ Cuarto párrafo del FD 2º.

²⁰ *Vid.* el nº 40 de la Sentencia *Van Uden*: “De ello se deduce que la concesión de medidas provisionales o cautelares en virtud del art. 24 está supeditada, en especial, a la existencia de un vínculo de conexión real entre el objeto de las medidas solicitadas y la competencia territorial del Estado contratante del juez que conoce del asunto”. En el nº 39 el TJ se refiere a la adopción de medidas por parte del tribunal del Estado contratante en el que están situados los bienes que serán objeto de las medidas; pero para indicar que en este supuesto no existe duda sobre la competencia de dicho Tribunal, pero sin excluir que tal competencia pudiera existir en supuestos diferentes.

²¹ Texto refundido de la LPI, RD Legislativo 1/1996, de 12 de abril, *BOE*, 22-IV-1996.

²² Se incardinaría en el nº 2 de dicho artículo (suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de esta Ley, así como la prohibición de estas actividades si todavía no se han puesto en práctica).

duda sobre si qué previsiones de la LEC pueden entenderse desplazadas por la LPI²³. En este sentido no solamente la jurisprudencia que cita el Auto que comentamos, sino también la doctrina, asumen que la adopción de las medidas cautelares previstas en el art. 141 LPI solamente será posible si se cumple con los requisitos del art. 728 LEC²⁴, a los que habría que añadir, de acuerdo con la resolución que comentamos, los del art. 730.2º y 3º LEC cuando, como es el caso, se trate de medidas que se soliciten con anterioridad al inicio del procedimiento de fondo (judicial o arbitral). De esta forma, no podrá concederse la protección si no se daba la apariencia de buen derecho y el *periculum in mora* (art. 728 LEC) o las razones de urgencia o necesidad (art. 730.2º LEC). El Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, que se pronunció en primera instancia, decidió que en la solicitud de Dedrite no concurría ninguno de estos requisitos exigidos por los arts. 728 y 730.2º LEC por lo que rechazó la solicitud. La AP de Madrid rechaza la apelación contra la decisión del Juzgado de lo Mercantil; pero como veremos, sin necesidad de apurar todos los argumentos que habían sido empleados en la primera instancia y reiterados en la apelación.

La economía de argumentos de la Audiencia fue posible por la consideración exclusiva de las razones que justifican la adopción de medidas cautelares con carácter previo a la presentación de la demanda. Como se acaba de señalar, el art. 730.2º LEC prevé que estas medidas *ante causam* sean adoptadas cuando se acreditan “razones de urgencia o necesidad”. Estas razones de urgencia o necesidad no pueden confundirse con el genérico *periculum in mora* previsto en el art. 728 LEC sino que tienen que ir referidas a las que justifican la necesidad de adoptarlas antes del momento en que resulta “natural”, esto es, el de la presentación de la demanda²⁵. Es decir, es preciso mostrar cómo el retraso en la adopción de las medidas, ya no respecto al fallo que pudiera dictarse en la sentencia sobre el fondo, sino en relación a la presentación de la demanda, podría ocasionar un perjuicio grave o irreparable. La existencia de este perjuicio es posible, evidentemente, sin que falten casos en los que se adopten medidas con anterioridad a la presentación de la demanda²⁶; pero es claro que ha de ser el solicitante de las medidas el que pruebe el riesgo que supondría esperar al inicio del procedimiento para plantear la tutela cautelar. El art. 730 LEC prevé, además, que una vez concedidas las medidas *ante causam* solicitadas, la demanda tiene que presentarse en un plazo máximo de veinte días. Este plazo se aplica tanto respecto a las

²³ Vid. sobre este tema A. Armengot Vilaplana, *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, Madrid, La Ley, 2003, pp. 398-403; M. Ortells Ramos, *Las medidas cautelares*, Madrid, La Ley, 2000, pp. 162-163; A. Carrasco Perera, “Artículo 141”, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (R. Bercovitz Rodríguez-Cano, coord.), 3ª ed., Madrid, Tecnos, 2007, pp. 1704-1712, pp. 1708-1709.

²⁴ Cf. A. Armengot Vilaplana, *op. cit.*, pp. 403 y 414. A. Carrasco Perera (*loc. cit.*, p. 1709) plantea, sin embargo, la posibilidad de que el art. 141 LPI amplíe el sentido que tiene el *periculum in mora* en la legislación procesal.

²⁵ Art. 730.1º LEC: “Las medidas cautelares se solicitarán, de ordinario, junto con la demanda principal”.

²⁶ Vid., *v.gr.*, el caso resuelto por el AAP Barcelona (Sección 15ª) 25 de julio de 2006 (*Aranzadi Westlaw*, JUR 2007\185292 o el AAP Burgos (Sección 3ª) 9 de abril de 2007 (*ibid.*, AC 2007\1721).

medidas solicitadas en apoyo de un procedimiento judicial como de aquéllas otras que se plantean como auxiliares a un arbitraje; aunque en aquellos casos en los que la cuestión de fondo haya de ser resuelta mediante arbitraje formalizado judicialmente o por medio de un arbitraje institucional no será preciso que se presente la demanda en el plazo de los veinte días, bastando con que en ese plazo se hayan llevado a cabo todas las actuaciones tendentes a poner en marcha el procedimiento arbitral. En caso de que en esos veinte días no se haya presentado la demanda, o no se hayan llevado a cabo las actuaciones precisas para el inicio del procedimiento arbitral las medidas adoptadas decaerán, pudiendo el tribunal que las adoptó, incluso de oficio, acordar que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenar al solicitante en costas y declarar su responsabilidad respecto a los daños y perjuicios que pudieran haberse producido al sujeto respecto del cual se hubiesen adoptado las medidas.

Es lógica esta cautela acerca de la necesidad de plantear en un plazo breve la demanda sobre el fondo una vez concedidas las medidas solicitadas. El carácter provisional de las medidas cautelares exige su dependencia de otro procedimiento. De otra forma no nos encontraríamos propiamente ante medidas cautelares, sino definitivas²⁷. Existen mayores dudas sobre la proyección de esta exigencia en los casos en los que exista sometimiento a arbitraje. La presentación de la demanda no es en el arbitraje, a diferencia de lo que sucede en los procesos judiciales, el acto que inicia el procedimiento. Con anterioridad a la presentación de dicha demanda es necesario requerir el inicio del mismo y nombrar los árbitros, por lo que si se mantiene la literalidad de la exigencia resultaría que no sería posible la solicitud de medidas con carácter previo al inicio del arbitraje; excepción hecha de los casos en los que se tratase de un arbitraje institucional o de uno que tuviese que ser formalizado judicialmente²⁸.

²⁷ Vid. F.J. Garcimartín Alférez, *op. cit.*, pp. 23 y 83-85; F. Gascón Inchausti, *Medidas cautelares de proceso civil extranjero (Art. 24 del Convenio de Bruselas)*, Granada, Comares, 1998, pp. 140-141; S. Barona Vilar, *op. cit.*, p. 106; P. Jiménez Blanco, "Cooperación internacional en la práctica de pruebas y adopción de medidas cautelares en los derechos de propiedad intelectual", *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, vol. 0, 2000, pp. 285-297, p. 287.

²⁸ Una interpretación consecuente de esta posibilidad llevaría a la no aplicación del art. 730.3º LEC y a la aplicación analógica del art. 730.2º LEC (cf. M. Ortell Ramos, *op. cit.*, p. 410). Este autor defiende que lo que debe darse en el plazo de veinte días tras la adopción de las medidas es la notificación fehaciente a los árbitros de su designación. Quizás pudiera sustituirse este criterio por el de en el plazo de veinte días ha de requerirse el inicio del procedimiento arbitral. Otra posibilidad es mantener que la adopción de las medidas, cuando no existe arbitraje institucional ni formalización judicial del arbitraje resulta posible cuando nos encontramos ante un arbitraje *ad hoc* en el que ya existe nombramiento de árbitros. Vid. en este sentido B.M^a Cremades, *loc. cit.*, pp. 320-321; S. Barona Vilar, *op. cit.*, pp. 257-258; E. Martínez García, *El arbitraje en el marco de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, p. 200. Se trata de una postura que, en cierta forma, se alinea con aquélla que mantiene que en el caso del arbitraje las medidas cautelares solamente podían solicitarse cuando el procedimiento arbitral se hubiese formalizado. Posición que había sido defendida tanto doctrinal como jurisprudencialmente (cf. J.C. Fernández Rozas, "Arbitraje y justicia cautelar", *loc. cit.*, p. 53 y referencias en notas nºs 68 y 69). Quizás se trate, sin embargo, de una postura que no favorece el arbitraje, ya que impide que las medidas cautelares puedan ser solicitadas con antelación al inicio del procedimiento, con las limitaciones que esto tiene para las posibilidades del actor, colo-

Con ser éste un tema interesante, no nos detendremos en él, ya que no resulta relevante para el caso que nos ocupa, ya que, como hemos visto, tanto en primera instancia como en apelación se rechazó la adopción de las medidas cautelares solicitadas, por lo que no hubo necesidad de verificar la presentación en plazo de la demanda. La relación entre medidas *ante causam* e inicio del arbitraje es, sin embargo, relevante para el caso; y es que, como ya hemos visto, es preciso, para que se justifique la adopción de medidas cautelares antes de la presentación de la demanda principal, probar que la demora en su concesión hasta el inicio del proceso sobre el fondo provocaría perjuicios que deberían ser evitados. En el caso que nos ocupa sucede que, presentada la solicitud de medidas cautelares en primera instancia en el año 2008 aún no se había iniciado el procedimiento arbitral en el momento en el que tenía que resolverse sobre la apelación, más de un año después. La AP de Madrid dota de relevancia a esta circunstancia para, a partir de ella, negar que concurra el peligro en mora reforzado que justifica la adopción de medidas cautelares *ante causam*. Ciertamente si el demandante ha dejado pasar más de un año entre la solicitud de las medidas y el inicio del procedimiento no se aprecia que exista un grave riesgo en el retraso en la resolución del caso en el marco del cual se solicitan las medidas. Esto permite al tribunal rechazar la apelación sin necesidad de entrar en la consideración de la apariencia de buen derecho del demandante, ya que aunque ésta se diera resultaría improcedente conceder la medida antes de la presentación de la demanda, por no darse la necesidad y urgencia requeridas por el art. 730.2º LEC.

6. Desde luego, a un observador externo le resulta difícil determinar qué razones puede haber para mantener la apelación sobre la denegación de las medidas cautelares *ante causam* durante más de un año sin iniciar el arbitraje. Quizás existan elementos en el caso que desconocemos y que podrían iluminar esta nota; ahora bien, aún sin estos datos adicionales el supuesto es interesante pues nos permite reflexionar sobre las particularidades de las medidas cautelares judiciales en auxilio del arbitraje extranjero, considerando la interrelación que existe entre regulación arbitral, de competencia judicial internacional, procesal y la relativa a la materia a la que se refiere el fondo del asunto. El auto que comentamos permite observar cómo las dificultades que podría plantear la solicitud de medidas cautelares sobre la base de un arbitraje en el extranjero aún no iniciado a tenor de las previsiones de la LEC no parecen excesivamente relevantes a los tribunales que, de esta forma, parecen adscribirse a una postura favorable al arbitraje. Deberemos esperar, sin embargo, nuevas resoluciones que acaben de confirmar esta intuición en casos en los que no existan obstáculos de carácter material a la concesión de las medidas solicitadas.

cando al arbitraje en una posición de desventaja frente a la jurisdicción y que no parece compatible con el actual art. 11.3º LA.